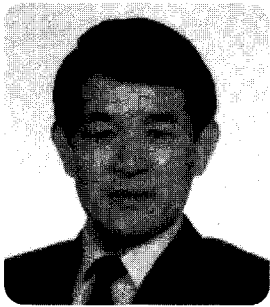


특허분쟁의 필승전략(3)

특허침해에 대한 공격전략

1. 들어가는 말



박 형 준
변리사
〈아시아나 국제특허법률사무소〉

특허침해에 대한 공격전략이 이번 호의 논제이다. 그리고 다음호의 논제는 특허침해에 대한 방어전략이다. 이러한 상반되는 입장을 논하는 것은 마치 챔피언 자리를 다투는 권투경기에서 챔피언과 도전자들 함께 코치하는 것과 같아서 몹시 난처하기도 한다. 그러나 필자는 한사람의 권투선수에게 효과적인 공격법과 방어법을 함께 훈련시키는 마음으로 이러한 난처함을 소화하기로 한다.

특허를 둘러싼 공격과 방어는 힘과 지략 그리고 끈기를 무기로 하는 전쟁에 비유될 수 있다. 다만 법이라는 테두리안에서 합법적 수단을 동원하여 상대를 제압하는 페어플레이라는 점에서 전쟁보다는 축구나 권투와 같은 스포츠게임에 더 가까울 것이다.

중국의 후한이 혼란에 빠지자 많은 영웅들이 천하를 다투었다. 그들은 난세의 지략가를 구하기 위하여 심혈을 기울였고 뛰어난 용맹을 가진 장수를 목마르게 찾았던 것이다. 삼고초려하며 재갈공명을 얻은 유비, 기지가 번득이는 주유를 내세운 손전, 노련한 지략가인 사마의를 발탁한 조조, 그리고 조자룡과 관우, 허저, 장비, 서황, 방덕, 황개, 태사자 등 이름난 장수들이 지략과 용맹을 겨루었던 것이다.

특허침해를 당한 특허권자는 창을 가진 장수이고 특허권의 공격을 받는 상대방은 방패만 가진

목 차

- 1 특허분쟁의 이해와 기본전략
- 2 형사고소의 이해와 활용
- 3 특허침해에 대한 공격전략
- 4 특허공격에 대한 방어전략

〈고덕은 이번호 명조는 지난 및 다음호〉

장수이다. 그만큼 싸움에서는 공격용 무기를 가진 특허권자가 우위에 선다.

특허권자가 장수라면 용맹을 발휘할 수 있는 지략이 필요하고 지략을 제공하여 싸움을 승리로 이끄는 사람이 대리인이다. 이길 수 있는 싸움이 장기전으로 전개되어 이기고도 얻은 것이 별로 없는 경우도 있고 역전당하는 경우도 적지 않다.

특허권자가 특히 알아두어야 할 점은 특허권이 절대권에서 상대권으로 바뀌었다는 사실이다. 그것은 인류가 탐구하고 찾아낸 신기술들이 무수히 누적되어 기술과 기술의 차이가 그만큼 좁아졌음을 뜻하며 어떠한 특허는 과연 완전히 새롭고 진보된 기술인지 장담할 수가 없음을 지적하는 것이다. 이것을 칼에 비유한다면, 바위도 자를 수 있는 명검이 있는가 하면 통나무를 자를 수 있는 칼도 있고 쉽게 부러지고마는 칼도 있는 것과 마찬가지로 이다.

특허권 침해에 대한 공격에 있어서는 상대방의 방어능력과 더불어 특허권의 강약도 함께 고려해야만 승리를 얻을 수 있는 것이다.

2 공격전략의 수립

가. 특허기술과 침해기술의 분석

특허분쟁은 특허기술과 침해기술의 대립구조이다. 특허기술과 침해기술의 분석은 공격전략의 수립에 가장 선행되어야 할 핵심적요소이나 이것은 매우 전문적인 법률적, 기술적 판단을 필요로 한다.

특허권자는 침해자의 출현에 대하여 분개한 나

머지 무조건 특허권 침해로 공격하려는 감정적 대응을 하기 쉽다. 그러나 특허기술은 냉정한 이성적 산물이므로 감정적 대응은 뜻하지 않은 손실을 초래하게 된다.

먼저 특허명세서의 청구범위를 꼼꼼히 분석하여 권리의 핵심이 무엇인지 그리고 몇가지인지를 파악해야 한다. 그리고 특허기술 가운데 취약한 부분 즉, 특허출원전에 이미 알려진 공지(公知)의 기술이 어느정도인지를 가늠해야 한다.

이러한 분석이 끝나면 상대방의 침해기술에 대해서도 핵심적인 구성이 무엇인지, 몇가지 인지 그리고 이러한 핵심적인 구성이 특허권의 범위에 포함되는지의 여부를 신중히 검토해야 한다. 이러한 기술적 검토를 감정(鑑定)이라고 하는데 감정의 판단과 결과를 문서로 작성한 것이 감성서이다.

특허기술과 침해기술이 침해에 해당한다는 결론에 이르면 특허권의 공격은 특허권자에게 유리하게 전개될 것이다. 필자는 침해여부의 감정에 있어서 적지 않은 어려움을 느낀다. 침해로 보기에 어려운 경우임에도 특허권자는 특허권행사를 쉽게 포기하지 않기도 하지만 대리인으로서도 이러한 사건을 수행함에 있어서 무리와 억지를 그럴듯한 논리로 전개하는 부담을 안기 때문이다.

분쟁사건을 수임하여 대리하는 것은 대리인의 업무이므로 사건수임을 사양하는 것은 그리 쉬운 결정이 아니다. 그것은 의사가 환자에 의존해 살아가고 교사는 학생을 의존하여 살아가는 이치와 같다. 우리가 이러한 의존관계를 뜻깊게 받아들인다면 승리하기 어려운 사건을 위임하려는 고객에게 승리하기 어려운 이유를 납득시켜 그들에게 불필요한 비용과 노력 그리고 기대를 기울이지 않도록 해야함이 당연하다.

나. 상대방의 대응방법에 대한 예상

특허권 침해라는 감정결과를 전제로 할 때 그 다음은 상대방의 능력이나 대응방법을 예상해 보는 것이 중요하다. 상대방의 사업규모는 어느정도인가, 경제적 형편은 어떠한가, 성격은 어떠한가, 특허권 침해문제로 분쟁을 해본 경험은 얼마나 되며 승패는 어떠한가, 다른 특허권이나 실용신안등록, 의장등록은 보유하고 있는가 등은 특허권을 행사하는데 영향을 미치게 되는 요소들이다.

이러한 요소들을 종합적으로 평가하면 특허권자의 공격에 대하여 상대방이 대응방법이 예상될 수 있다. 아울러 특허권자와 상대방이 특허분쟁의 결과에 따라 사업상 어느정도 타결과 영향을 받을 것인가, 특허품 또는 침해품에 대한 시장 규모는 어느정도인가를 알게되면 앞으로의 분쟁이 얼마나 치열하게 전개될 것인지를 알 수 있다.

상대방의 거센 저항은 필연적으로 특허권자의 공격을 어렵게 하고 자칫 장기전에 빠지기 쉽다. 장기전이 전개될 경우 손해를 입게되는 측은 두말할 것도 없이 특허권자이다.

상대방의 대응능력을 정확히 파악하여 특허분쟁이 어떠한 상황으로 전개되며 아울러 전개되는 상황을 특허권자에게 유리하게 이끌 수 있는 방안도 제시되어야 한다.

그러나 상대방의 대응방법은 대개 수동적이다. 특허권자가 어떻게 공격하느냐에 따라서 대응하므로 상대방의 대응방법을 예상하는 것은 상대방의 대응능력을 기늠하는 것이라고 보아도 무방하다.

다. 공격대상의 선정

특허권의 내용은 생산(제조), 판매, 판매를 위한 전시(展示), 사용, 청약(講約), 수입 등을 포함하므로 공격의 대상을 제조자에 한정할 것은 아니고 특허권방어에 가장 효과적인 대상자를 선택해야 한다. 따라서 제조자는 뒤로 미루고 판매자(총판자나 도매상인)를 먼저 공격할 수도 있고 제조자와 판매자 또는 청약자나 사용자를 공격의 대상으로 삼을 수도 있다.

공격대상자를 선정함에 있어서 기준이 되는 것은 특허권의 공격으로 가장 큰 타격을 입게 되는 자, 특허권 공격에 대항하기 어려운 위치에 있는 자가 될 것이며 나아가서 특허품 시장에 가장 큰 파급효과를 가져올 수 있는 대상자를 선택함이 옳다.

흔히 특허권자는 제조자를 공격의 첫번째 대상으로 삼는다. 그러나 제조자가 단일품목만을 생산하고 있는 경우라면 생사를 건 저항을 하는 경우도 있다. 그렇다면 침해품의 유통이나 사용을 차단함으로써 침해자에게 우회적인 방법으로 직접적이고 치명적인 손해를 가하는 길을 선택해야 할 것이다. 특히, 침해품의 판매자나 사용자는 특허권침해의 법률적책임을 극히 피하고자 하며 특허권자와 침해품 제조자 사이에서 벌어지는 특허분쟁에 말려들기를 싫어한다. 그러므로 판매자나 사용자를 공격의 대상으로 삼는 것은 적의 배후를 공격하는 것으로서 상대방을 궁지에 빠뜨릴 수 있다.

그들은 왜 제조자는 공격하지 않고 사용자인 자기를 공격하느냐고 항변할 것이다. 그때는 당당히 이렇게 답변해야 한다. 사용자가 침해품을 주문하고 구입하므로 제조자는 생산하는 것이다. 수요자가 제조자를 제조하도록 한 것이므로 수요자의 책임이 더 크지 않은가 하고

.....

판매자에게도 마찬가지이다. 특허권자가 애써 발명한 제품을 모방하여 제조하는 자가 있다면 그들의 제품을 판매하기를 거부해야 할 것인데 그들의 제품을 대량으로 판매해 줌으로써 특허권자의 제품은 팔리지 않게 된다. 이러한 이유에서 판매자의 책임이 더 큰 것이라고

라. 전력의 탐색

특허권 침해의 공격대상을 선정하였다면 먼저 경고장을 보내는 것이 순서이다. 경고장은 위협수단이나 선전포고라기 보다 형사상의 고의(故意)를 성립시키고 상대방의 전력(戰力)을 탐색하는 수단이라고 이해하는 것이 옳다. 그러므로 상대를 자극하는 내용보다도 정중한 태도로 특허권 침해를 알리고 협조해 줄 것을 요청하는 것이 바람직하다. 상대방의 의중과 대응방법도 탐지하기 전에 특허권을 침해하면 5년 이하의 징역형을 받게 된다거나 침해제품을 전량 회수하여 사죄광고를 내라거나 하는 내용은 고려해 보아야 한다.

경고장을 받은 침해자는 이러한 위협적인 요구 사항에 감정적인 대응을 선호하게 되며 필사적으로 저항하려는 경향을 보인다. 그리고 분쟁이 끝난 후에도 마음속에 두고두고 적개심을 품고 반격할 기회를 기다린다. 그러므로 경고장 단계에서부터 이성적이고 법률적인 접근이 필요하다.

흔히 경고장을 받은 침해자는 특허권 침해가 아니라고 부인하거나 특허기술은 출원전에 이미 알려진 공지의 기술이므로 무효심판을 청구하겠다고 대항한다. 경고장을 받고 침해여부를 냉정히 따져보지도 않은채 '기죽기 싫어서'라는 표현대로 무조건 응전하는 것은 서로에게 피해만 증가시킨

다. 그러나 특허권자로서는 쉽사리 물러설 수 없는 입장이므로 특허침해자에 대한 후속적 공격방법을 마련해 두지 않으면 안된다.

마. 공격방법의 선택

우리가 생각할 수 있는 법률적 공격방법은 사법적 절차와 행정적 절차가 있다. 사법적 절차란 형사적 고소와 민사적 소송이나 침해금지가처분을 말하며 행정적 절차란 특허청 심판소에 침해여부를 판가름해 달리는 권리범위 확인심판이나 특허무효심판, 공인감정 등을 들 수 있겠다.

특허권자가 먼저 특허심판을 청구하는 것은 자칫 스스로 장기전을 자초하는 것이므로 피하는 것이 좋다. 심판청구로부터 심결이 나올때까지 1년 반이상의 기간이 소요되므로 일단 심판을 청구한 이상 심결이 나오기까지 침해여부를 불확정 상태로 두게 되는 것이다.

그러므로 공격하는 입장인 특허권자는 형사고소나 민사소송 중의 어느 하나를 택하게 되며 아울러 침해여부를 확실히 판가름 받기 위하여 대한 변리사회에 공인감정을 신청하는 길을 택하는 것이다.

채권의 확보가 가능한 경우에는 민사소송에 유리하나 소송비용이 적지 않고 시일이 다소 길어질 경우도 있으므로 채권확보 즉, 침해로 인하여 입는 손해를 상대방으로부터 확실하게 받아낼 수 있는 경우가 아니고 침해액수의 정도를 파악하지 못하는 경우라면 형사고소를 제기하여 침해여부를 파악하고 상대방이 형사처벌을 받게되는 상태로 유도하는 것이 효과적이다.

대한 변리사회의 공인감정은 3인의 합의체에서

이루어지며 그만큼 공신력이 높은 반면 감정신청의 비용도 부담이 된다. 그러므로 정당한 입장에서 침해여부를 판가를 받고자한다면 당사자가 공동으로 비용을 부담하여 공동으로 공인감정을 신청하는 것이 바람직하다.

공인감정의 결과 특허권침해라는 결론이 나왔다면 분쟁은 특허권자에게 매우 유리하게 전개되었지만 반대의 결과가 나왔다면 특허권침해라는 주장은 인정받기 어려워질 것이다. 감정의 결과는 침해다, 침해가 아니다 라는 결론이므로 특허권자와 상대방은 사실상 대단한 모험을 하게 되는 것이다.

특허권자가 공인감정에서 유리한 결과를 얻었다고 하여 형사사건이나 민사사건에서 반드시 유리한 결과를 얻게 되는 것은 아니다. 그것은 공인감정이 공신력을 갖는 것이기는 하지만 어디까지나 사법적 판단의 유력한 자료인 것이며 사법적 판단을 좌지우지하는 결정권을 가지는 것이 아니기 때문이다. 유리한 감정결과를 검찰이나 법원에 제출하고 감정의 결과대로 사법적 판단이 내리도록 후속적 조치를 취해야 할 경우가 그래서 필요한 것이다.

공격방법으로서 형사적 고소와 민사적 소송, 가처분 그리고 공인감정 등의 여러 수단이 있음을 숙지하고 이러한 수단들을 상황과 사안에 따라 적절히 선택하여 활용해야 한다.

바. 법률문서의 작성과 판례의 수집

공격방법이 선정되었다면 형사고소장이나 민사상의 소장(訴狀)의 작성이 필요하다. 상표권침해나 의장권침해와 달리 전문적 기술이 수반된 특허

권 침해나 실용신안권침해에 있어서는 형사나 검사, 판사가 특허기술과 침해기술을 쉽게 이해하지 못하는 경우가 대부분이다.

이러한 경우에 대비하여 소장이나 고소장에는 전문용어 보다 일반용어로 기술적 내용과 차이점, 같은점 등을 쉽게 써야 하고 변론이나 고소인 진술시 실물이나 도면을 제시하여 상세히 설명하여 납득시키는 노력이 필요하다.

따라서 감정서나 공인감정서 그리고 유사한 사안의 판결례를 수집하여 제시하고 판결례의 경우 그 요지를 충분히 납득시켜야 한다.

대법원 판례들은 어느 것이나 사안(事案)이 서로 다르므로 사실상 특허권침해를 주장하는데 실제적으로 효과를 기대하기는 어렵다. 특히 방어하는 입장이 아니고 공격하는 특허권자로서는 판례를 감정이나 주장의 뒷받침으로서 활용해야 하며 법률문제의 경우에는 관계되는 모든 법조문을 제시하여 공격이 실패하지 않도록 모든 노력을 기울여야 한다.

고소장을 작성함에 있어서 상대방의 침해사실만을 간단히 기재하고 언제부터 침해했으며 이제까지 어느정도의 수량을 제조하였고 어느 곳에 몇대의 침해품을 판매했는지를 구체적으로 기재하지 않은 경우가 흔히있다. 일단 고소가 되면 수사과정에서 밝혀질 것으로 기대하기 쉬우나 경찰이나 검찰도 수사력이 부족하므로 자칫 상대방이 부인한 사실대로 수사를 종결하는 경우가 적지 않다.

고소장에 범죄사실이 가급적 구체적으로 기재되어야 하고 기재된 범죄사실에 대해서는 수사가 진행되므로 아무개가 나의 특허권을 침해한 사실이 있다는 식으로 고소장을 작성하는 것은 불리한 결과를 초래하게 된다.

사. 합의

합의란 특허권 침해자가 특허권침해 사실을 인정하고 특허권자의 요구에 응하겠다는 의사표시를 하였을 때 이루어진다.

모든 법률문제는 합의를 최상의 목표로 한다. 분쟁초기에 합리적 판단으로 합의하는 것이 바람직하나 현실적으로는 형사적으로 기소되거나 민사상 제소하여 합의하지 않을 수 없는 상황에서 합의가 이루어진다.

특허권자는 항상 합의의 길을 열어주어야 한다. 그러나 합의가 뒤늦게 이루어지는 경우 특허권자는 합의에 이르기까지 감정이나 소송 등을 수행하는데 많은 시간과 비용을 투자하게 된다. 따라서 합의가 늦게 이루어지는 경우에는 마땅히 그간 소요된 법률비용을 침해자에게 요구해야 한다.

3. 중간 결어

이제까지 특허침해에 대한 공격전략과 여러가지 공격수단에 대하여 알아보았다. 특허권자는 창을 든 공격자와 마찬가지로 사실 어떠한 경우라도 방패만을 든 침해자보다 월등히 유리한 입장에 있는 것이다. 이러한 우위에도 불구하고 칼이 방패를 이기지 못하는 것은 대부분 특허권에 취약

점이 있는 경우이다. 칼에 금이 가 있는 줄도 모르고 방패를 내리치다가 칼이 부러져 버리는 경우라고 할 것이다.

막상 특허침해에 대한 공격작전을 설명하려고 하니 설명할 내용이 의외로 짧은데 필자는 놀라게 된다. '곰곰히 생각해 보니 필자의 경우 앞에 언급한 공격수단을 별로 사용한 적이 없다는 생각이 든다.

특허권자와 침해권의 입장과 능력을 충분히 고려한 후 사안의 유, 불리성(有, 不利性)을 잘 가늠한다면 이길 수 있는 싸움은 쉽게 이기고 지게 될 싸움은 아예 피하기 때문에 공격수단을 제대로 써 볼 기회가 없었던 것이다.

반대로 필자는 특허권자의 공격을 받는 입장에 처한 고객들이 많았던 것으로 기억한다. 놀랍게도 특허권을 주장하는 권리는 취약점이 많았으며 제대로 공격도 하지 못하고 좌절하거나 무모한 강공(強攻)으로 막대한 손실을 입는 경우를 무수히 보아왔다. 그것은 능숙한 방어능력에 의하여 특허권이 자멸하는 경우라고 할 것이다.

칼로 방패를 이기는 것은 대단한 것이 아니다. 그러나 방패로 칼을 이기는 것은 대단한 것이다. 그만큼 특허침해에 대한 공격전략보다 특허공격에 대한 방어전략이 더욱 빛을 발하는 소이도 여기에 있다. **발특9710**

